

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Merek yaitu: ¹¹

“Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.”¹²

Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek merupakan pengindikasian asal (*an indication of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.¹³

¹¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹² Getas I Gusti Gede, **Peranan Merek Dalam Dunia Usaha**, Upada Sastra, Denpasar, 1996, hlm. 20

¹³ Rahmi Jened, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 205

2. Fungsi Merek

Fungsi merek pada dasarnya adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang lain. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan fungsi merek adalah sebagai berikut: ¹⁴

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek itu ada 3 yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;

¹⁴ Direktorat Jenderal HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan dan Jawabannya)**, Ditjen HKI Depkeh dan HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk-produk tertentu tersebut.¹⁵

3. Jenis-Jenis Merek

Dalam Pasal 2 UU Merek dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Dari Pasal 2 ini, dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan merek menjadi dua macam, yaitu:

1. Merek dagang;
2. Merek jasa

Kemudian ada juga yang disebut merek kolektif, yang bukan jenis atau macam merek lainnya. Pada dasarnya, merek kolektif ini adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam dunia bisnis.

Pengertian merek dagang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Merek:

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”

Sedangkan pengertian merek jasa dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Merek:

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”¹⁶

¹⁵ Ari Purwadi, **Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen**, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, hlm. 59

Walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.¹⁷

4. Syarat Suatu Merek Disebut Merek Terkenal

Merek terkenal tidak dapat didefinisikan, ahli-ahli di bidang merek pun sepakat untuk tidak mendefinisikannya. Persoalannya, menyangkut kepentingan masing-masing negara. Sementara itu terdapat tiga hal: *Pertama*, mendasarkan pada pendaftaran di suatu negara. *Kedua*, promosi, *ketiga* adalah pengetahuan masyarakat terhadap merek itu sendiri.¹⁸

Di suatu negara merek bisa dianggap sebagai merek terkenal tetapi di negara lain belum tentu dianggap sebagai merek terkenal. Kondisi seperti inilah yang harus disadari. Di Jepang merek “SONY” dianggap memiliki merek “Walkman” walaupun merek Walkman didaftar untuk nama toko atau usaha jasa lainnya tetapi ternyata pengadilan membenarkan gugatan “SONY” sehingga toko tersebut tidak dapat lagi menggunakan merek “Walkman”. Kebetulan “SONY” tidak mendaftarkan sebagai *defensive mark*. Kalau di beberapa negara terdapat istilah *defensive mark*. Seseorang atau pengusaha mendaftarkan produknya untuk kelas barang yang berbeda, padahal perusahaan tersebut memproduksi untuk

¹⁶ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm 323

¹⁷ Ahmadi Miru, **Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 11

¹⁸ Insan Budi Maulana, **Biaglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 207

elektronik saja tetapi pihaknya mendaftarkan untuk produk yang lain, oleh karena itu dikatakan sebagai *defensive mark*.¹⁹

Penjelasan UU Merek Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.²⁰

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam hal ini “pengetahuan umum masyarakat” tidaklah berarti bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mengetahui dan mengenal mengenai merek tertentu agar dapat dikatakan merek terkenal. Masyarakat dalam hal ini adalah “*the relevant sector of public*”²¹ yakni orang-orang yang berhubungan dengan produk untuk mana merek tersebut terkait. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 209

²⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001

²¹ Michael Hall, **Enforcing Trademark Right in Australia**, ToT of IP Training Course, UTS, Sydney, September, 1997, hlm.3.

goods or service into market (penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).

Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022K/N/HaKI/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO, ditegaskan mengenai kriteria merek terkenal.²²

5. Syarat Pendaftaran Merek

Untuk mendapatkan perlindungan, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar permohonan tersebut dapat didaftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka suatu merek tidak boleh memenuhi unsur merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pada UU Merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 4²³ dan Pasal 5 UU Merek²⁴.

²² Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022K/N/HaKI/2002: “Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan pembuktian yang ampuh.”

²³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang merek: Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak berakhlak baik

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang merek: Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 6 UU Merek.

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.²⁵

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, contohnya merek yang bergambar daun ganja. Merek bertentangan dengan moralitas agama, contoh merek yang menyerupai nama Allah dan Rasulnya. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan, contohnya merek yang berupa kata-kata sumpah. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum,

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001

contohnya, merek yang menampilkan kata-kata , gambar yang bersifat serangan yang tidak beralasan (*gratuitous offensive*) hal-hal yang bersifat rasial (*racist*).²⁶

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda atau daya pembeda yang seharusnya menjadi penentu sangat lemah, contohnya hanya berupa titik atau garis.

Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoretis dapat dikategorikan: ²⁷

- a. *Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use;*
- b. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning);*
- c. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use;*

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (*invented words*) yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, mencakup tanda yang bersifat:

- a. *Fanciful* (aneh, fantasi khayalan);

Merek yang bersifat *fanciful* adalah merek yang berasal dari hasil imajinasi penciptanya yang tidak dijumpai dalam bahasa apapun, kamus apapun, sehingga kata tersebut memang diciptakan untuk dijadikan merek. Contoh dari merek yang bersifat *fanciful* adalah “XEROX” untuk mesin fotokopi dan “KODAK” untuk kamera.

²⁶ Rahmi Jened, *Op.cit.* hlm. 219

²⁷ Eric Gastinel dan Mark Milford, **The Legal Aspects of Community Trademark**, Kluwer Law, London, 2002, hlm. 171-176

b. *Arbitrary* (berubah-ubah);

Merek yang bersifat *arbitrary* adalah merek yang diambil dari kata untuk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis barang/jasa untuk mana merek itu dilekatkan. Contoh dari merek yang bersifat *arbitrary* adalah “APPLE” untuk merek komputer dan “GAJAH” untuk merek sarung.

c. *Suggestive* (memberi kesan).

Merek yang bersifat *suggestive* adalah merek yang menunjukkan atau menggambarkan sifat atau keadaan produk untuk mana merek itu dilekatkan, sehingga mempunyai unsur yang dapat memberikan kesan tertentu kepada konsumen. Contoh dari merek yang bersifat *suggestive* adalah merek “BAY FRESH” untuk penyegar ruangan, merek ini memberikan kesan bahwa produk tersebut menjadikan ruangan menjadi segar atau *fresh*.

Merek yang dibentuk dari kata khayalan (*fanciful*), bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik untuk dijadikan merek karena tidak hanya baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya.²⁸

Tanda yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pembeda (*capable of becoming distinctive*) setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau membangun pengertian kedua (*secondary meaning*) yang menimbulkan pengakuan konsumen atas daya pembeda akan dilindungi hukum merek mencakup tanda yang bersifat:

²⁸ Rahmi Jened, *Op.cit.* hlm. 208

- a. *Descriptive;*
- b. *Deceptive misdescriptive;*
- c. *Personal name.*

Tanda yang sama sekali tidak dapat memiliki kemampuan pembeda (*incapable of becoming distinctive*), tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil apabila sesuatu yang menjadi *public domain* menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan dikuasai oleh satu pihak. Tanda ini meliputi:

- a. *Generic term;*
- b. *Deceptive;*
- c. *Geographically deceptively misdescriptive.*²⁹

Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan *genus* dari produknya. Adapula merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan dari produk. Penggambaran yang tidak benar tersebut dapat menyesatkan gambaran konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai penggambarannya.

Tidak dapat didaftarkan tanda yang telah menjadi milik umum, contoh, merek berupa tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda ini bersifat *generic* yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum.

²⁹*Ibid.*

Merek yang menggunakan tanda semacam ini harus tidak dapat diterima pendaftarannya, meskipun telah dicoba untuk dibangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang menjadi milik umum (*public domain*).³⁰

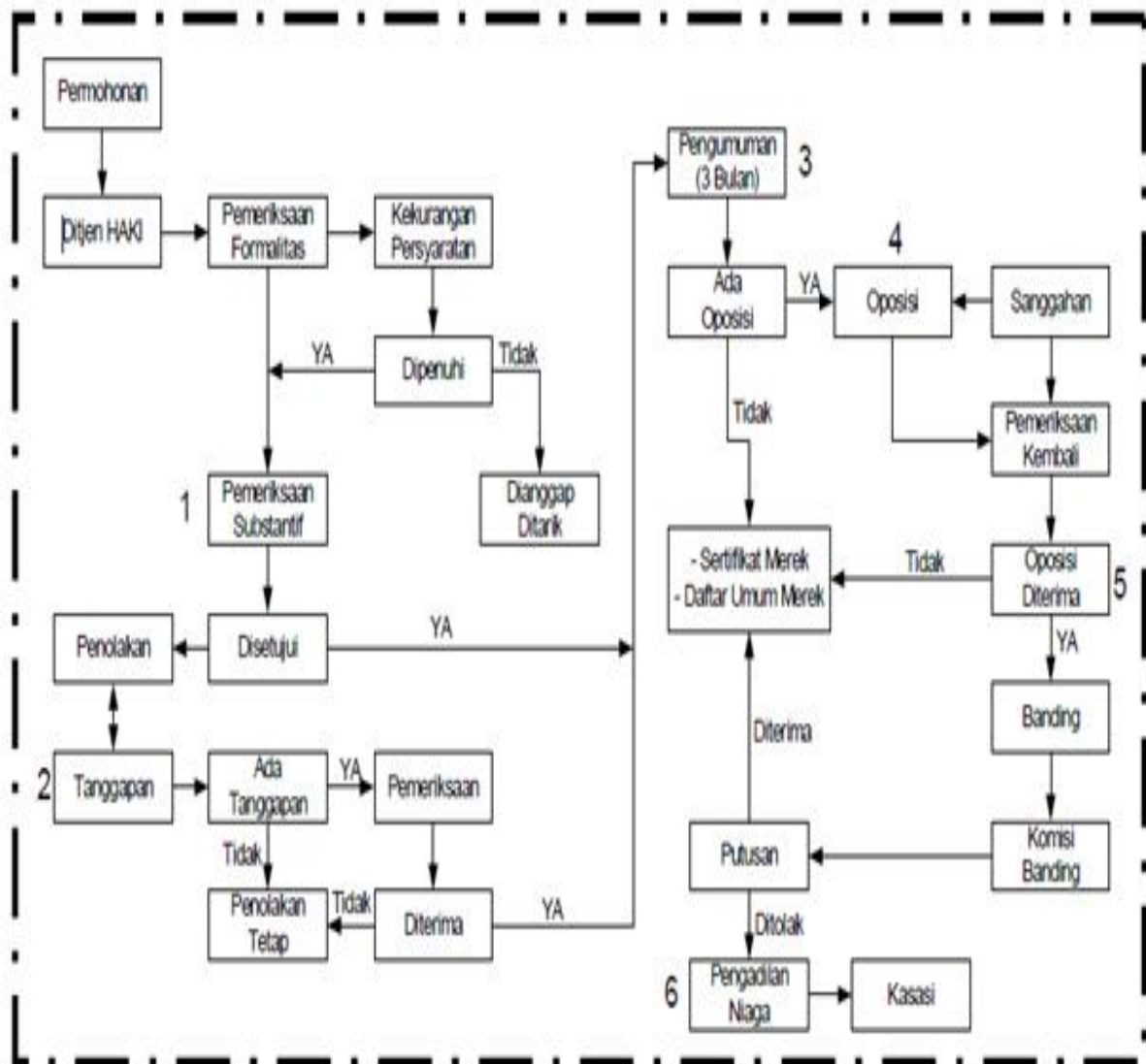
Tidak pula dapat didaftarkan sebagai merek, jika merek tersebut merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, misalnya Merek Tempe Mendoan atau gambar tempe mendoan untuk jenis barang tempe mendoan atau untuk produk tempe mendoan.

Merek yang menyesatkan secara geografis (*geographically deceptively misdescriptive*), contohnya *made in Japan*. Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.

³⁰ Robert Brauneis, **US Trademark Law**, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Jerman, Desember, 2005, hlm 7-12

Gambar 1

Prosedur Pengajuan Pendaftaran Merek (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001)³¹



³¹<http://www.dgip.go.id/merek/prosedur-pendaftaran-merek> diakses pada tanggal 26 Januari 2016

6. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan. Di Indonesia, hak merek hanya diberikan kepada pemohon yang mengajukan permintaan pendaftaran dengan iktikad baik.

Article 18 TRIP's menentukan: “*Initial registration and each renewal of registration, of trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of trademark shall be renewal indefinitely* (pendaftaran awal dan setiap pembaruan pendaftaran merek harus untuk jangka waktu tidak kurang dari 7 tahun. Pendaftaran merek dapat diperbarui tanpa batas)”³²

Berbeda dengan pengaturan dalam TRIP's, Pasal 28 UU Merek mengatur bahwa jangka waktu perlindungan merek terdaftar di Indonesia adalah 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran (*filling date*) merek.

Pemilik merek terdaftar, setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek untuk waktu yang sama, yaitu sepuluh tahun. Permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu dua belas bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.

Tidak semua permohonan perpanjangan perlindungan merek harus disetujui, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:.

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut.

³² Rahmi Jened, *Op.cit.* hlm 241

- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.³³

B. Tinjauan Umum tentang makna Persamaan Pada Pokoknya

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.³⁴

Ada doktrin yang dapat dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek menurut Amalia Rooseno, yaitu doktrin *entireties similiar* dan doktrin *nearly resembles*.³⁵ Doktrin *entireties similiar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* reproduksi merek orang lain. Ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek, khususnya untuk merek terkenal.

Doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata

³³ Ahmadi Miru, *Op.cit.* hlm 54-55

³⁴ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001

³⁵ Emmy Yuhassari, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Pusat Pengkajian hukum, Jakarta, 2004

(*actual confusion*) atau menyesatkan (*decieve*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membongceng ketenaran merek milik orang.³⁶

Ada juga teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria:

1. adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
2. adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
3. adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*)
4. adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
5. adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).³⁷

Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; maka permohonan pendaftaran merek itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁸

Teori lain yang dapat dikemukakan adalah teori *holistic approach* dan teori *dominacy*. Teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejannya maupun dari tampilannya. Teori *dominancy* menentukan adanya persamaan merek antara merek

³⁶*Ibid.*

³⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aad4d30945/arti-%E2%80%9Cpersamaan-pada-pokoknya%E2%80%9D-dalam-uu-merek> diakses pada tanggal 1 November 2015

³⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001

yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.³⁹

Terdapat beberapa doktrin hukum merek yang menegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria sebagai berikut:⁴⁰

A. World Trade Mark Symposium, Cannes, Prancis, Tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 1992 persamaan itu ada bila:

1. adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
2. adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
3. adanya persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*)
4. adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
5. adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).

B. Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, No. 3, persamaan itu ada bila:

1. persamaan pandangan (*visual similarity*)
2. persamaan kemasan (*packaging similarity*)
3. persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
4. persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 178/K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

³⁹ Agus Mardianto, **Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, 1 (Januari 2010), hlm. 45

⁴⁰ Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 285-286

“Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya.”⁴¹

C. Pembagian Kelas Barang dan/atau Jasa

Pembagian kelas barang dan/atau jasa di dunia internasional diatur dalam *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (1957) yang selanjutnya dituangkan dalam *Nice Classification*. Pembagian kelas barang dan jasa menurut *Nice Classification* saat ini telah diperbarui memasuki edisi ke 10 yaitu versi 2015 yang terdiri dari 34 daftar kelas barang dan 11 kelas jasa yang terdiri dari 11.000 jenis barang dan/atau jasa yang disusun secara alfabetis.⁴²

Indonesia tidak meratifikasi Nice Agreement, pembagian kelas barang dan/atau jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1993 yang terdiri dari 34 daftar kelas barang dan 8 daftar kelas jasa.

D. Penghapusan Merek terdaftar dan Pembatalan merek terdaftar.

1. Penghapusan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 UU Merek, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan

⁴¹Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 178/K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973

⁴²http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html diakses pada tanggal 22 November 2015

permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek dapat juga diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga, hal ini diatur dalam Pasal 63 UU Merek.

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.⁴³

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.⁴⁴

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri disikapi oleh Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produk makanan dan minuman yang ijin peredarannya menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan

⁴³ Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴⁴ Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

pengadilan yang bersifat sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama perkara berlangsung⁴⁵.

Jika dilihat dari UU Merek, Direktorat Merek diharuskan untuk bekerja aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemakaian merek terdaftar. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang menyimpang, tentu saja tidak gampang⁴⁶. Apabila keputusan yang diambil Direktorat Merek keliru, Direktorat Merek dapat digugat oleh pemilik merek yang mereknya dihapus untuk membatalkan penghapusan pendaftaran mereknya ke Pengadilan Niaga.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek jika:

- a. Merek tidak digunakan (*non use*) selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Adapun alasan yang dapat digunakan sebagai alasan pengecualian penghapusan merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau keputusan dari pihak yang

⁴⁵Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, **Hukum Merek Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 175.

⁴⁶ Gatot Supramono, **Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992**, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 55.

berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan mengenai Pasal 61 ayat (2) huruf a, yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.⁴⁷

- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pemakaian merek yang didaftar.

Bila merek itu masih terkait perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan merek tersebut.

2. Pembatalan Merek Terdaftar

Merek dapat dibatalkan pendaftarannya, gugatan pembatalan penghapusan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek. Berbeda dengan penghapusan merek terdaftar, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di

⁴⁷ Ermansyah Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223

Jakarta apabila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU

Merek yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain:jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.”

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 UU Merek, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Kecuali untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.* hlm. 362-363